

8-24-2022

Analisis Sengketa Dagang Merek Terkenal Antara Tbl Licensing Llc Dengan Timberlake Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Trini Diyani
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, trini.diyani@ui.ac.id

Agus Sardjono
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, agus.sardjono@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj>



Part of the [Intellectual Property Law Commons](#)

Recommended Citation

Diyani, Trini and Sardjono, Agus (2022) "Analisis Sengketa Dagang Merek Terkenal Antara Tbl Licensing Llc Dengan Timberlake Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 1: No. 2, Article 6.

DOI: 10.21143/TELJ.vol1.no2.1012

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Technology and Economics Law Journal by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Analisis Sengketa Dagang Merek Terkenal Antara Tbl Licensing Llc Dengan Timberlake Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Trini Diyani, Agus Sardjono

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

korespondensi: Trini.diyani@ui.ac.id, agus.sardjono@gmail.com

Kata Kunci:
Hak Kekayaan
Intelektual, Merek,
TBL License LLC
Ltd, dan Timberlake
Indonesia

Naskah diterima

13-04-2022

**Naskah direvisi
dan dipublis**

24-08-2022

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang elektronik, telekomunikasi dan transportasi yang memungkinkan berbagai informasi berlangsung sangat cepat, akurat, efisien dan efektif untuk dunia industri di bidang hak kekayaan intelektual, terutama di bidang merek. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum merek dagang, terutama untuk merek terkenal. Dalam perjanjian TRIPS yang telah disetujui dan diratifikasi oleh Indonesia, Indonesia harus menyusun undang-undang Nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk merek dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian TRIPS. Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah di gantikan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek akan memperoleh perlindungan hukum atas mereknya setelah merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Timberlake Indonesia membonceng merek terkenal dalam kasus sengketa merek antara TBL *License* LLC dengan Timberlake Indonesia. TBL *License* LLC sebagai perusahaan yang memproduksi dan memperdagangkan berbagai macam produk dengan menggunakan merek Timberland untuk melindungi jenis-jenis barang dan jasa.

I. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat secara global.¹ Salah satu peranan teknologi informasi dan komunikasi adalah pemasaran dalam sistem pemasaran langsung melalui keberadaan suatu merek.²

Merek merupakan suatu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Sering kita temui di masyarakat penyebutan suatu merek terkenal terhadap produk aslinya, seperti halnya ketika menyebut air mineral merek apapun kita menyebutnya “Aqua” yang mana “Aqua” adalah suatu merek dari air mineral tersebut. Hal ini membuktikan bahwa secara tidak langsung merek akan membentuk citra dalam usaha nya serta pembangun utama terhadap setiap usaha yang dijalankan. Hak Kekayaan Intelektual

¹ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.2004. hlm 1

² Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah HAKI di dapat dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Pada website [Apa Itu HAKI? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang HAKI \(izin.co.id\)](http://izin.co.id) di akses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 04.41 WIB

merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang memiliki banyak tergantung pada aspek perdagangan.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sesuatu hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dari berbagai bidang sehingga menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi hallyak banyak. HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.⁴

Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit lay Out Design*).⁵ Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain.⁶

Sebuah produk harus memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri. Ciri khas suatu produk tersebut bisa dikenalkan dengan melalui merek. Karena dengan merek sebuah produk dapat mempunyai nilai jual yang tinggi dan sebagai tanda pembeda dengan produk lainnya. Merek ini dapat digunakan sebagai “tameng” oleh para pengusaha untuk tetap mempertahankan produknya di dunia perdagangan bebas. Oleh karena itu merek ini digunakan untuk tetap menjaga agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia perdagangan.⁷

Merek adalah jembatan utama antara pengusaha dengan konsumen untuk memperkenalkan produk mereka serta membangun citra usaha nya kepada para konsumen. Merek dapat menjadi nilai tambah bagi produk itu baik berupa jasa maupun barang. Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.⁸

Dengan merek tersebut menjadi suatu produk menjadi lebih berkualitas. Akan tetapi, merek dibangun dan dikembangkan oleh suatu perusahaan bisnis. Merek tersebut dikembangkan untuk menjaga reputasi perusahaan agar tetap terjaga dengan baik di dunia perdagangan. Karena terkadang sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.⁹

Tujuan dari adanya penggolongan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mempertahankan kreativitas dan identitas yang sudah dibangun oleh sebuah perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.¹⁰

³Muhammad Djumhana dan Djubakdillah, *Hak intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*,(Jakarta:Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 10

⁴Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globa Sebuah Kajian Kontemporer 1*. (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010) hlm.1.

⁵Saidin,OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Press,2008)

⁶Haris Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group. hlm. 50.

⁷Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagian Menimbang butir b)

⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 170

⁹Damian,Eddy dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT.Alumni, 2003)

¹⁰Maulana,Insan Budi, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Bandung:

Di Indonesia terdapat salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan HaKI adalah dari masyarakat sendiri, yang disatu sisi masih menganggap HaKI merupakan “*public right*” yang merupakan fungsi sosial, karena masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain, karena dengan ditirunya produk mereka, terdapat suatu anggapan produk mereka hebat dan menarik. Sikap budaya masyarakat Indonesia yang belum memahami HaKI secara sepenuhnya dan tidak didukung oleh kesadaran hukum yang memadai sering kali menyalah artikan bahwa perlindungan HaKI tidak sejalan dengan budaya setempat.¹¹

Keberadaan nilai komersial dalam suatu hasil kekayaan intelektual seseorang serta kehadiran HKI sejak awal produksi menyebabkan turut serta pula HKI dalam perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut pengaturan HKI dimaksudkan dalam perjanjian *Trade Related Intellectual Property Right (TRIPs)* negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan Internasioal. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (*World Trade Organization*).¹²

Untuk mencegah pelanggaran suatu merek khususnya merek terkenal diperlukan suatu pemahaman atau pengaturan yang jelas mengenai definisi dan kriteria untuk merek terkenal. Hingga saat ini masih menjadi perdebatan dan polemik mengenai definisi dan kriteria merek terkenal di berbagai kalangan. Padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan mengingat sengketa-sengketa merek terkenal sering terjadi. banyak pihak yang beritikad tidak baik yang memanfaatkan kekosongan hukum tersebut untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dengan cara membonceng merek terkenal misalnya dalam kasus sengketa merek antara TBL Licensing LLC dengan Timberlake Indonesia.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama. TBL Licensing merupakan perusahaan yang berkedudukan di 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, U.S.A. TBL Licensing adalah perusahaan berbadan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat yang sejak tahun 1977 telah memproduksi dan memperdagangkan berbagai macam produk dengan menggunakan merek TIMBERLAND untuk melindungi jenis-jenis barang dan jasa.¹³

Merek Timberland telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, karena telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek yaitu merek TIMBERLAND No. IDM000010344 terdaftar tanggal 9 Juli 2004 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran sebelumnya No. 336470 terdaftar tanggal 8 Juni 1995 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Februari 2014 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25. Dengan demikian, maka Timberland mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut, sehingga tidak boleh dipakai lagi oleh pihak lain tanpa izin dari Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan.¹⁴

Citra Aditya Bakti, 1999)

¹¹ Imas Rosidawati Wiradirja, Konsep perlindungan pengetahuan Tradisional berdasarkan asas keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 20 No 2.(2013) hlm. 163

¹² Saidin OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Propert Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm, 23..

¹³Timberland menjual berbagai macam produk dengan menggunakan merek TIMBERLAND untuk melindungi jenis-jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 34 dan 35 yang telah terkenal di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

¹⁴ Pada Putusan HKI Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst h. 9

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Pada perusahaan Timberlake Indonesia telah terdaftar merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.¹⁵ Pada putusan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan bahwa dari bukti sertifikat merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 untuk melindungi jenis barang di kelas 25 (vide Bukti T-2)

Sehubungan dengan maraknya sengketa dagang merek terkenal menimbulkan pemalsuan merek, perdagangan tentunya tidak akan berkembang dengan baik dan akan semakin memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar HKI. Oleh karena itu, fungsi merek di sini adalah sebagai sarana pencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original. Dengan latar belakang hal tersebut, penulis ingin mengkaji permasalahan sengketa merek terkenal antara TBL Licensing LLC dengan Timberlake Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Dimana merek mempunyai peran yang cukup diperhitungkan khususnya dalam proses perdagangan barang dan jasa di era global

A. Teori Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual

Menurut CST Kansil, “Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹⁶

Hukum atas Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.¹⁷

HaKi merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Sehingga Haki merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹⁸

Perlindungan hukum sangat penting bagi pemilik merek, guna memberikan kepastian hukum terhadap mereknya. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual memberikan konsekuensi perlindungan, namun perlindungan yang diberikan bersifat teritorial, artinya perlindungan hukum hanya diberikan di dalam wilayah negara dimana pendaftaran itu dilakukan. Di negara lain yang belum dilakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual tersebut tentulah tidak akan memperoleh perlindungan hukum.¹⁹

¹⁵ Pada Putusan HKI Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst h. 51

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta. Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

¹⁷ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 10

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38

¹⁹ Sufiarina. Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2. h. 2

Perlindungan hukum terkait Hak atas Kekayaan Intelektual perlu diberikan mengingat perlunya menekan jumlah pelanggaran terhadap merek yang diakibatkan dari persaingan tidak sehat, bentuk pelanggaran yang sering diadakan di Indonesia antara lain; plagiasi terhadap nama merek terkenal, menjiplak produk merek terkenal (barang OEM, KW), serta logo yang menyerupai merek terkenal. Timbulnya pelanggaran terhadap hak merek karena adanya perbuatan melawan hukum dan persaingan yang tidak sehat berupa (peniruan atau pemalsuan terhadap merek terkenal) yang dapat mengecoh konsumen terhadap keaslian merek terkenal, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan biaya iklan sehingga para pelaku pelanggaran memanfaatkan ketenaran suatu merek terkenal.

Perlindungan hukum terhadap HaKi tidak diberikan kepada ide yang bersifat global, karena tidak menjadikan suatu ide yang dapat memperkaya *intellectual capital*. Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC), *intellectual capital* yang bisa disebut *intellectual property* (kekayaan intelektual) atau *intellectual asset* (aset intelektual) dapat berupa aset yang menyajikan properti dari hasil pemikiran *intellectual property* seperti hak paten, hak merek, hak dagang, hak cipta. Oleh karena itu, perlindungan hukum memiliki indikator terhadap suatu ide yang dapat dilindungi oleh HKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan hasil ciptaannya atau penemuannya selama periode waktu tertentu. Sengketa merek kerap terjadi di dunia bisnis yang disebabkan dari persaingan tidak sehat sehingga berdampak kepada merek yang di plagiasi oleh pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam berbisnis. Di Indonesia sudah cukup lama telah terjadi berbagai sengketa merek diantaranya; plagiasi merek terkenal, perebutan terhadap pemakai pertama merek di Indonesia, serta persamaan pada pokoknya terhadap merek sejenis maupun tidak sejenis. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional maupun internasional, karena Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain serta unsur tidak baik lainnya. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual yang dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang.²⁰

B. Teori Merek Terkenal

Merek dagang adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari tanda, desain, atau ekspresi yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi produk atau layanan. "Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara."²¹ Akan tetapi, Fathlurachman mengatakan Undang-Undang belum merumuskan kriteria merek terkenal yang dimaksud secara spesifik.

Fathlurachman mengatakan Undang-Undang belum merumuskan kriteria merek terkenal yang dimaksud secara spesifik. yang didistribusikan ke pasar. Merek dagang inilah yang membuat suatu produk

²⁰ Dalam perkembangannya merek mencakup juga nama group band, nama website, nama program komputer (software), nama/logo restoran, salon, menu makanan, nama program acara TV/radio, nama perancang mode, selebriti, dll, sepanjang nama/logo tersebut dipergunakan dalam kegiatan perdagangan sebagai tanda pembeda. Ketiadaan pendaftaran merek menyulitkan pemilik merek dalam hal penegakan hak apabila mereknya dipakai oleh pihak lain. Dalam website [Tentang Perlindungan HKI - globomark ip](#) di akses pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 08.41 WIB

²¹ Dilansir oleh Klik Legal Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM, Fathlurachman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur mengenai merek terkenal pada website Klik Legal. 9 Kriteria Merek Terkenal Yang Digunakan Di Indonesia. diakses dari <https://kliklegal.com/9-kriteria-merek-terkenal-yang-digunakan-di-indonesia/>.

atau jasa menjadi unik dan berbeda dengan [bisnis](#) sejenis lainnya, serta membuat pembeli atau pelanggan lebih mudah mengenali produk.²²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Selain pengertian yang diberikan di atas, ada juga beberapa sarjana yang memberikan pendapatnya tentang merek. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto “Merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis” Prof. Tim Lindsey dkk dalam buku “Hak Kekayaan Intelektual”.²³

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk membedakan asal barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.²⁴

Menurut Harsono Adisumarto merek adalah sebagai berikut Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemikiran ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti ini memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.²⁵ Merek yang diperdagangkan mempunyai berbagai macam bentuk dan keunggulan agar dapat menarik konsumen tertarik untuk membelinya.

C. Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Perlindungan Hukum Merek Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindung.²⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum sendiri memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).²⁷

Jadi, dapat diartikan perlindungan hukum adalah peraturan yang dibuat atas keputusan pejabat negara dengan tujuan untuk melindungi dan mengatur kesejahteraan hidup bermasyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis.²⁸

²² [Merek Dagang - Pengertian, Jenis dan Contohnya | Tokopedia Kamus](#)

²³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Ltd Kerjasama dengan PT Alumni Bandung, 2002. hlm. 139-140

²⁴ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Yuridika, Surabaya (2000), hlm.14

²⁵ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 345

²⁶ [Arti kata lindung - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

²⁷ [Arti kata hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

²⁸ Tesis Hukum. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Artinya, bahwa perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut para ahli, perlindungan hukum diartikan sebagai berikut: Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah “Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.”²⁹

Menurut Satjito Rahardjo bahwa “Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.³⁰

Perlindungan hukum bagi merek terkenal sangat dibutuhkan guna tercapainya kepastian hukum. Bentuk dari persaingan usaha yang tidak sehat sering dijumpai manakala ada suatu merek yang lebih terkenal, hal ini membuat pelaku usaha lainnya berlomba-lomba untuk bersaing dengan merek tersebut. Akan tetapi sangat di sayangkan strategi yang dilakukan sangat jauh dari persaingan yang sehat untuk meraih keuntungan dengan sangat cepat dan besar. Misalnya, dengan cara peniruan atau pemalsuan merek terkenal.

Upaya perlindungan hukum terhadap merek yaitu dengan menggunakan prinsip *first to file* (pendaftar pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per-negara atau secara internasional. Namun ketentuan pendaftaran merek per-negara ini dirasakan kurang efisien, karena pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di masing-masing negara dimana merek tersebut hendak diperdagangkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek secara internasional menjadi penting, karena memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara lain melalui pendaftaran merek tersebut pada sekretariat yang ditunjuk, yang secara otomatis akan menjadikan merek tersebut terdaftar di semua negara yang tergabung dalam sistem tersebut.³¹

Berdasarkan reputasi dan kemajuan suatu merek, merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termahsyur (*famous marks*). Merek biasa adalah tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup yang baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitas rendah. Merek ini dianggap juga tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan dan kekuatan mitos sugesti kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.³²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa

²⁹Tesis Hukum. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

³⁰Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertianperlindunganhukum-menurut-para-ahli/>.

³¹ Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan International. *Mimbar Hukum*. Vol. 20, No.3 (2008). hlm. 411-588

³²M. Yahya Harahap, *Tinjauan merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 80-81.

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Faktor-faktor berikut merupakan indikasi apakah merek tersebut adalah merek terkenal atau bukan:³³

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor publik yang relevan;
2. Durasi, luas dan wilayah geografis dari setiap penggunaan Merek;
3. Durasi, jangkauan, dan wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk iklan atau publisitas dan presentasi, pada pameran atau pameran, barang dan / atau jasa di mana merek tersebut berlaku;
4. Durasi dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran, dan / atau permohonan pendaftaran apa pun, dari merek, sejauh hal itu mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek;
5. Catatan keberhasilan penegakan hak atas merek, khususnya, sejauh mana merek tersebut diakui dan dikenal oleh otoritas yang kompeten;
6. Nilai terkait dari merek tersebut.

Untuk mengetahui suatu merek terkenal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b reputasi terkenalnya suatu merek dapat dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, selain itu dapat diperoleh dengan promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara.³⁴

Persaingan dalam dunia perdagangan melalui merek di Indonesia tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Merek yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu berawal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Merek terbaru Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai pengubah dari Undang-Undang Merek lama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek) telah mengadopsi ketentuan-ketentuan dari TRIPs. Ketentuan-ketentuan dari TRIPs yang dituangkan ke dalam isi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut.³⁵

TRIPs, Art. 6 bis Paris Convention mengenai merek terkenal (*well known marks*) diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sama dengan barang yang mereknya didaftarkan dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang dalam kaitannya dengan barang atau jasa tersebut menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan barang yang merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula bahwa pemilik merek terdaftar terganggu oleh penggunaan itu.

³³ Pasal 2 ayat (1) huruf b WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks menguraikan unsur-unsur atau faktor-faktor yang harus dijadikan sebagai pertimbangan oleh pihak yang berwenang dalam menentukan apakah suatu merek adalah terkenal atau bukan

³⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b reputasi terkenalnya suatu merek tersebut dapat diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. b. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Kriteria merek terkenal disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

³⁵ Umar, Ahmad Zen, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, (Bandung: Alumni, 2005)

Kategori untuk menetapkan apakah suatu merek well-known, harus diperhitungkan pengetahuan akan merek terkenal di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang tersebut. Well-known marks masih merupakan topik yang terus diperbincangkan sebab sampai saat ini belum ada definisi tentang well-known marks dan terpulang pada negara-negara anggota masing-masing. Namun, telah ada guidelines yang dikeluarkan oleh WIPO yang sarinya menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Pihak yang berwenang harus mempertimbangkan antara lain hal-hal di bawah ini.³⁶

Dalam Pasal 1 ayat (2) perjanjian intelektual tentang Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (The TRIPs Agreement) disebutkan merek dagang (trademarks) sebagai salah satu jenis HKI.

Ketentuan merek terkenal dalam Konvensi Internasional disebutkan dalam *Paris Convention dan Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. Article 6 bis Paris Convention* menyebutkan:

1. *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*
2. *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested. (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*³⁷

Berdasarkan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)* Pasal 6 bis Konvensi Paris itu kemudian diadopsi dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement) yang berbunyi : “*In determining whether a trade mark is well-known member state shall take account of the knowledge of the trademark in relevant sectors of the public, including knowledge in the members concerne which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*”³⁸

Berdasarkan *World Intellectual Property Organizations World Intellectual Property Organizations (WIPO)* memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini

³⁶ *Ibid*

³⁷Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti: (1) Untuk perlindungan merek terkenal negara konvensi dapat menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu merek yang mengandung reproduksi, peniruan, penterjemahan, membuat menyesatkan, atas suatu merek yg dipandang sebagai merek terkenal di suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan utk barang yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan reproduksi atau jiplakan merek terkenal milik pihak lain. (2) Jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sejak tanggal pendaftaran diperbolehkan untuk meminta pembatalan merek tersebut. Negara-negara Perhimpunan dapat menetapkan suatu periode di mana larangan penggunaan harus diminta. (3) Tidak ada batasan waktu yang harus ditetapkan untuk meminta pembatalan atau larangan penggunaan merek yang terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk.

³⁸Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang berbunyi: “Dalam menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh Anggota dari kegiatan promosi dari merek dagang yang bersangkutan.”

dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu: “(b) *In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:*

1. *The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*
2. *The duration, extent and geographical area of any use of the mark;*
3. *The duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
4. *The duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*
5. *The record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
6. *The value associated with the mark.”*³⁹

D. Status Kepemilikan Hak Cipta atas Suatu Merek Dagang TBL Lincense LLC dengan Timberlake Indonesia

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TBL Licensing LLC dengan Timberlake Indonesia. Dalam duduk perkaranya Timberland dibawah naungan TBL Licensing LLC menggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

Merek TIMBERLAND telah terdaftar dalam WIPO International dengan daftar No. IR509706, tertanggal 10 November 1986, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 01, 03, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28 dan 34 dan sudah diajukan perubahan namanya. Bahwa selain pendaftaran di berbagai negara di dunia, Merek TIMBERLAND milik Timberland juga telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, karena telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek yaitu merek TIMBERLAND No. IDM000010344 terdaftar tanggal 9 Juli 2004 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran sebelumnya No. 336470 terdaftar tanggal 8 Juni 1995 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Februari 2014 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.

Dengan demikian, maka Timberland mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut, sehingga tidak boleh dipakai lagi oleh pihak lain tanpa izin dari Timberland. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

³⁹Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal adalah sebagai berikut: “(b)Secara khusus, otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan informasi yang diserahkan kepadanya sehubungan dengan faktor-faktor yang dapat disimpulkan bahwa merek itu, atau tidak, terkenal, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi mengenai hal-hal berikut: 1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor publik yang relevan; Durasi, luas dan wilayah geografis dari setiap penggunaan Merek; 3. Durasi, jangkauan, dan wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk iklan atau publisitas dan presentasi, pada pameran atau pameran, barang dan / atau jasa di mana merek tersebut berlaku; 4. Durasi dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran, dan / atau permohonan pendaftaran apa pun, dari merek, sejauh hal itu mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek; 5. Catatan keberhasilan penegakan hak atas merek, khususnya, sejauh mana merek tersebut diakui dan dikenal oleh otoritas yang kompeten; 6. Nilai terkait dari merek tersebut.”

Geografis, yang menyebutkan:

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya

Timberland telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk dengan merek TIMBERLAND di berbagai negara. Disamping itu produk dengan menggunakan merek TIMBERLAND milik Timberland juga telah beredar dan diperdagangkan di berbagai negara termasuk di negara Indonesia. Bukti-bukti mengenai hal tersebut akan Timberland sampaikan pada tahap pembuktian nantinya. Dengan telah terdaftarnya merek TIMBERLAND milik Timberland di Indonesia dan di negara-negara lain, serta didukung dengan peredaran produk dengan merek TIMBERLAND milik Timberland di berbagai negara dan di Indonesia, hal ini membuktikan merek TIMBERLAND milik Timberland tersebut merupakan merek terkenal dengan reputasi Internasional, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyatakan Timberland sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas Merek Terkenal TIMBERLAND.
2. Menyatakan merek “TIMBERJEANS” atas nama Tergugat dengan daftar nomor 544169 tertanggal 25 Juli 2003 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “TIMBERLAND” milik Timberland.
3. Menyatakan merek “TIMBERJEANS” atas nama Tergugat dengan daftar nomor 544169 tertanggal 25 Juli 2003 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “TIMBERLAND” milik Timberland

Bahwa selain merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 yang terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Tergugat, pemakaian kata TIMBER sebagai merek juga pernah digunakan oleh pihak lain yaitu merek TIMBERJEANS daftar Nomor 544169. Dimana terhadap merek TIMBERJEANS daftar Nomor 544169, Timberland telah mengajukan gugatan pembatalan Nomor 06/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. dan gugatan tersebut dikabulkan dengan petitum yang menyatakan bahwa merek TIMBERJEANS daftar Nomor 544169 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TIMBERLAND No. IDM000010344 terdaftar tanggal 9 Juli 2004 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 milik Timberland.

Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Antara Merek Timberlake No. Idm000471725 Terdaftar Tanggal 28 Agustus 2015 Atas Nama Tergugat Dengan Merek Timberland No. IDM000010344 TERDAFTAR TANGGAL 9 JULI 2004 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 MILIK TIMBERLAND. Bahwa selain merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 yang terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Tergugat, pemakaian kata TIMBER sebagai merek juga pernah digunakan oleh pihak lain yaitu merek TIMBERJEANS daftar Nomor 544169.

Dimana terhadap merek TIMBERJEANS daftar Nomor 544169, Timberland telah mengajukan gugatan pembatalan Nomor 06/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. dan gugatan tersebut dikabulkan dengan petitum yang menyatakan bahwa merek TIMBERJEANS daftar Nomor 544169 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TIMBERLAND No. IDM000010344 terdaftar tanggal 9 Juli 2004 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 milik Timberland. 8. Bahwa yang dimaksud

dengan persamaan pada pokoknya terdapat di dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”

Segi Pengucapan - Adanya Unsur Yang Dominan pada Merek Baik merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Tergugat maupun merek TIMBERLAND No. IDM000010344 terdaftar tanggal 9 Juli 2004 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 milik Timberland, sama-sama diawali dan didominasi dengan kata TIMBER yang menjadi unsur yang dominan pada merek Timberland maupun Tergugat.

Hal ini tentu dapat menimbulkan kekeliruan pada konsumen dengan mengira bahwa merek atas nama Tergugat adalah merek milik Timberland dikarenakan dalam menyebut dan melihat suatu merek, konsumen akan melihat dan mengucapkan unsur yang dominan pada merek tersebut. Dengan adanya persamaan pada unsur yang dominan antara merek Tergugat dengan merek Timberland, maka terdapat persamaan bunyi ucapan antara merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Tergugat dengan merek TIMBERLAND No. IDM000010344 terdaftar tanggal 9 Juli 2004 dan sudah diperpanjang dengan Agenda Nomor R.2991/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 milik Timberland.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dan dengan didukung bukti-bukti yang ada, Timberland mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Timberland untuk seluruhnya.
2. Menyatakan merek TIMBERLAND milik Timberland sebagai merek terkenal.
3. Menyatakan Timberland sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal TIMBERLAND di Indonesia.
4. Menyatakan merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek TIMBERLAND milik Timberland yang telah terkenal.
5. Menyatakan batal demi hukum, pendaftaran merek merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Tergugat, dengan mencoret pendaftaran merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum

II. Simpulan

Perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan hak kekayaan Intelektual (HaKI).⁴⁰ Latar belakang lahirnya HaKI diantaranya adalah adanya persoalan hukum yang terkait dengan HaKI yang menghendaki adanya pengaturan hukum, munculnya berbagai karya intelektual yang menghendaki adanya perlindungan hukum, dijadikan karya intelektual sebagai aset dalam bidang industri dan perdagangan, Semakin kompleksnya suatu persoalan dalam dunia perdagangan yang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap berbagai persoalan termasuk persoalan yang terkait dengan bidang HaKI dan terjadinya globalisasi dalam berbagai aspek (*borderless world*).⁴¹

Perlindungan hukum merek terkenal telah diatur di dalam Pasal 16 bis Paris Convention dan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Trips Agreement. Indonesia sebagai negara anggota dari Paris Convention dan negara yang meratifikasi Trips Agreement telah menerapkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penerapan perlindungan Merek Terkenal dapat ditemukan dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut, melindungi pemohon yang beritikad baik dalam pendaftaran merek, tanpa ada niatapa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif (*system first to file*).

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama. Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas petitum Timberlake dari makna kata Timber adalah sama maknanya dengan kata wood, timber, lumber, tree, block, kindling yang artinya kayu. Lake adalah danau Sedangkan makna dengan penggabungan kata (timberlake) tidak ada makna dalam kamus bahasa. Jika dipisahkan (timber-lake) akan ditemukan artinya “danau kayu”, sedangkan Timberland cara umum dapat ditemukan dalam kamus yang artinya adalah “Tanah Penggugat harus ditolak. Karena tidak terbukti merek “TIMBERLAKE” milik Tergugat memiliki persamaan pokoknya dengan merek “TIMBERLAND” milik Penggugat.

⁴⁰ Hak Cipta (Copyright/Author Right), (Seni, Sastra, Ilmu Pengetahuan, Hak-hak Terkait (Pelaku, Rekaman, dll) 2). Kekayaan Industrial (Industrial Property) (Patent (Invensi Teknologi), Merek (Patent (Invensi Teknologi), Merek (Simbol/ Nama Dagang Barang/ Jasa), Desain Industri (Desain Penampilan Produk), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Desain Peletakan Rangkaian Sirkuit Terpadu/ Integrated Circuit/ IC), Rahasia Dagang (Informasi Rahasia yang memiliki nilai ekonomi), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (dikelola Dep. Pertanian)

⁴¹ Yulia Nizwana & Rahdiansyah, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau dari Epistemologi, UIR Law Review Volume 03, Nomor 02, Oktober 2019, h. 35

Daftar Referensi

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta:PT Raja Grafindo, 2004.
- Budi, Maulana Insan. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka, 1989.
- Djumhana, Muhammad dan Djubakdillah. *Hak intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997.
- Djumhana Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi* Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Eddy Damian, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT.Alumni, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Tinjauan merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jened, Rahmi. *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Yuridika, Surabaya (2000)
- Munandar Haris, dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Nizwana, Yulia, & Rahdiansyah. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau dari Epistimologi*, UIR Law Review Volume 03, Nomor 02, Oktober (2019).
- Nurhayati Irna, dan Agustina Merdekawati. *Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan International*. Mimbar Hukum. Vol. 20, No.3 (2008)
- Ramli,Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama, 2004.
- Saidin,OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta. Rajawali Press, 2008.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sufiarina. *Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2.
- Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, Asian Law Group Ltd Kerjasama dengan PT Alumni Bandung (2002).
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globa Sebuah KajianKontemporerl*. Yogyakarta. Graha Ilmu, 2010.
- Umar, Ahmad Zen. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*. Bandung: Alumni, 2005.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Trini Diyani, Agus Sardjono

Indonesia. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU Nomor 20 Tahun 2016.

Wiradirja, Imas Rosidawati. 2013. *Konsep perlindungan pengetahuan Tradisional berdasarkan asas keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 20 No 2.

WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks

Putusan HKI Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

WEBSITE

Apa Itu HAKI? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang HAKI (izin.co.id)

Tentang Perlindungan HKI - globomark ip

<https://kliklegal.com/9-kriteria-merek-terkenal-yang-digunakan-di-indonesia/>.

Merek Dagang - Pengertian, Jenis dan Contohnya | Tokopedia Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.